



Toute l'actualité de la propriété intellectuelle  
synthétisée dans les Mises À Jour de l'IRPI

## REJOIGNEZ-NOUS !

L'équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants  
Écrivez-nous à l'adresse [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)

## Sommaire

<b>Panorama de la PI</b>	<b>3</b>	<b>Procédure</b>	<b>14</b>
<b>Droit d'auteur et droits voisins</b>	<b>3</b>	La qualité du demandeur d'un droit d'information : à la recherche d'un équilibre subtil	14
Originalité et contrefaçon à l'épreuve de l'art typographique		Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK	14
Camille MADI	3		
Brèves	4	Rétributions et tribulations à la suite de la rupture des relations d'affaires portant sur un logiciel	15
		Christian KPOLO	15
<b>Droit des marques et autres signes distinctifs</b>	<b>6</b>	<b>Brevets et autres créations techniques</b>	<b>18</b>
Touche pas à mes recettes ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société de restauration		Les « stupéfiantes » répercussions de l'exploitation commerciale d'une invention sur l'appréciation de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs	18
Alex ALEXIS	6	Christian KPOLO	18
Le diable est dans les détails ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte à la marque Auchan			
Alex ALEXIS	7	Pas de rémunération supplémentaire pour le salarié à défaut de preuve du caractère brevetable des inventions revendiquées	19
Les marques semi-figuratives sont « T(r)op Solid » pour l'exception de référence nécessaire		Clara GRUDLER	19
Gabriel de FEYDEAU	8	<b>Calendrier de la CJUE</b>	<b>21</b>
Contrefaçon et exploitation d'un nom de domaine : précisions sur la nature contrefaisante d'un nom de domaine		<b>Agenda de l'IRPI</b>	<b>23</b>
Elodie MIGLIORE	10	<b>Parutions récentes</b>	<b>27</b>
Un enregistrement de marque chaotique face à un nom commercial antérieur		<b>Agenda des manifestations</b>	<b>28</b>
Clara GRUDLER	11		
Game over pour l'hébergeur qui n'a pas retiré les liens de téléchargement des jeux vidéo illicites			
Lisa PINAMONTI	12		

*Bulletin mensuel édité par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle de l'Université Paris-Panthéon Assas,  
12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.  
Directrice de la publication : Stéphanie de Saint Marc  
Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau  
Pour toute question, adressez-vous à [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)*

# Panorama de la PI

## Droit d'auteur et droits voisins

### Originalité et contrefaçon à l'épreuve de l'art typographique

*Tribunal Judiciaire de Paris, 31 mars 2023, RG n° 20/06208*

Camille MADI

Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Dans une décision particulièrement détaillée dans sa motivation, le tribunal judiciaire de Paris délivre un véritable guide de l'analyse de la contrefaçon entre deux typographies et nous éclaire, en creux, sur les éléments pouvant être le siège de l'originalité d'une création typographique.

Monsieur Porchez, typographe français renommé, a intenté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire contre Monsieur Levée, son ancien collaborateur devenu lui-même un typographe à renommée internationale. Il reprochait à ce dernier d'avoir créé la typographie *Spectral*, laquelle avait été commandée par la société Google en vue d'être intégrée au service Google Fonts, à partir de la police de caractère *Le Monde Journal* qu'il avait réalisé en 1995 pour remplacer la police *Times New Roman* alors utilisée par le célèbre quotidien.

Au-delà des sommes pharamineuses demandées par Monsieur Porchez (près de sept cents mille euros), ce jugement présentait un enjeu crucial dans le domaine de la création typographique. En effet, l'absence de l'originalité de l'une des typographies en cause aurait eu d'importantes répercussions

économiques sur un marché qui repose sur des licences d'utilisation reposant sur le droit d'auteur. C'est aussi, à notre connaissance, le premier contentieux entre deux typographes. En effet, les litiges antérieurs ayant donné lieu à des décisions de jurisprudence opposaient jusqu'à présent des typographes à des utilisateurs non autorisés de leurs typographies. Si la typographie est protégée par le droit d'auteur en vertu de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle demeure un art subtil et contraint par des exigences de lisibilité et de respect de l'alphabet. La démonstration de l'originalité d'une police de caractères et plus encore, la compréhension du dessin et du travail du typographe, impliquent de s'immerger dans cet univers, de s'en approprier le vocabulaire et d'exercer son œil à saisir toutes les variations qu'une « graisse », qu'un « empattement », ou qu'une « goutte » peuvent apporter à un « glyphe » mais également d'analyser l'espacement entre les lettres en tenant compte du « crénage » ou « l'approche ».

Les juges, en se fondant sur les écritures des parties et les pièces versées aux débats, ont tout d'abord reconnu l'originalité de la police *Le Monde Journal* en raison de son « aspect particulier obtenu par différents partis-pris tels que le dégraissage des verticales au profit des horizontales, la taille respective des hauteurs d'œil d'une part, majuscule et ascendante d'autre part, ainsi que les détails d'empattements trapézoïdaux et le dessin particulier des gouttes. Selon les juges, « cette combinaison, qui permet d'atteindre l'objectif de gains de lisibilité et d'espace mais qui aurait

pu être obtenu par d'autres moyens, est originale et révèle des choix arbitraires et reflètent la personnalité de son auteur ».

S'agissant ensuite de la comparaison entre les polices *Le Monde Journal* et *Spectral*, les juges ne tiennent compte que de deux des seize expertises sur lesquelles s'appuie le demandeur car les quatorze autres « procèdent par affirmations sans aucune démonstration ni exemple ». De plus, comme le relèvent à juste titre les juges, les deux expertises retenues ne portent que sur un nombre très limité de glyphes, lesquels ne comportent que trois des cinq caractéristiques constituant l'originalité de la police *Le Monde Journal*.

La poursuite de l'analyse des pièces versées aux débats révèle en premier lieu que les glyphes du *Le Monde Journal* et du *Spectral* sont distincts car les empattements des extrémités supérieures apparaissent plus fins dans *Le Monde Journal* tandis que les extrémités de la panse apparaissent plus fines dans le *Spectral*. À cela s'ajoute le fait que les empattements de la police *Le Monde Journal* ont une forme de trapèze alors qu'ils ont une forme triangulaire dans la police *Spectral*. S'agissant des autres éléments revendiqués par le demandeur, il n'est pas démontré que dans la police *Spectral* la taille des capitales est plus petite que les ascendantes des minuscules, ni que Monsieur Levée aurait procédé à un dégraissage des verticales au profit des horizontales. Enfin, le demandeur ne rapportait pas la preuve la police *Spectral* aurait été conçue avec une hauteur d'œil agrandie par rapport aux jambages. Or, il s'agit là d'une « caractéristique essentielle de l'aspect de caractères en ce qu'elle change l'impression d'ensemble qui se dégage du texte. L'absence

de ressemblance entre les polices *Spectral* et *Le Monde Journal* est confirmée par la comparaison de paragraphes rédigés dans chacune de ces deux polices qui laisse « apparaître une nette différence à la lecture ». Les juges en concluent que les caractéristiques originales de la police *Le Monde Journal* ne se retrouvent pas dans la police *Spectral*, de sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée.

Monsieur Porchez est également débouté de son action en concurrence déloyale et parasitaire car, l'absence de copie servile et l'existence de similitudes limitées à un nombre restreints de glyphes ne permet pas de caractériser un risque de confusion dans l'esprit de clients moyennement vigilants et attentifs entre la police *Le Monde Journal* et la police *Spectral*. De plus, Monsieur Levée étant un professionnel internationalement reconnu dans le monde de la typographie et ayant démontré le travail qu'il a fourni avec ses équipes pour la création de la police *Spectral*, il ne s'est pas placé dans le sillage de la création de Monsieur Porchez et n'a pas non plus profité de son savoir-faire ni d'une valeur économique lui procurant un avantage concurrentiel.

[Retour au sommaire](#)

### **Brèves**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 24 mars 2023, alphonse leduc éditions musicales, RG n°21/04012*

L'auteur d'une partition de musique, n'ayant jamais émis la moindre réserve quant à la propriété du manuscrit, ni jamais demandé sa restitution exclue son intention de conférer à la remise de sa partition auprès de la société cessionnaire à laquelle il a transmis ladite partition, le caractère de dépôt. De cette

manière, les termes du contrat, l'attitude du cédant, et les circonstances de la remise excluent que l'intention des parties étaient de conférer à celle-ci le caractère de dépôt au sens de l'article 1915 et suivants du code civil.

[Retour au sommaire](#)

## Droit des marques et autres signes distinctifs

### **Touche pas à mes recettes ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société de restauration**

*Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, Sogeres c. Nom anonymisé, 17 mars 2023, n°DEU2023-0004*

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel - Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, le nom de domaine « sogeres-sas.eu » est sanctionné en raison des atteintes qu'il porte aux marques SOGERES avec lesquelles il n'a aucun lien juridique ou économique.

La société Sogeres, titulaire de marques SOGERES en France et dans l'Union européenne (UE), ainsi que du nom de domaine « sogeres.fr » enregistré en 1996, a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Elle demande le transfert à son profit du nom de domaine « sogeres-sas.eu » enregistré par un tiers en 2021. Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été formée pour régler ce litige conformément aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (Règles ADR).

Le requérant a fait valoir devant la Commission que le nom de domaine litigieux, « sogeres-sas.eu », est similaire, au point de prêter à confusion, à ses marques SOGERES. Il a accusé le défendeur d'avoir sciemment cherché cette confusion afin de tirer profit de la renommée de la société Sogeres dans le domaine de la restauration. De plus, le requérant a affirmé que le défendeur s'était fait passer pour un employé de la société afin de dissimuler son identité. Le défendeur n'a pas répondu à ces arguments.

La Commission doit déterminer si, au vu des éléments du dossier, le requérant a le droit de se voir transférer le nom de domaine litigieux. Pour ce faire, elle doit vérifier si les conditions suivantes, conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, sont remplies : i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel porte un droit de l'UE ou d'un de ses États membres et il a été ii) soit enregistré par le défendeur sans droit ni intérêt légitime, iii) soit enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. La Commission a conclu que ces trois conditions sont remplies en l'espèce. Tout d'abord, l'ajout d'autres termes («-sas») ou l'inclusion d'une extension correspondant à un code pays («.eu») n'est pas suffisant pour écarter le risque de confusion lorsque la marque du requérant (« sogeres») est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux (« sogeres-sas.eu»). Deuxièmement, le requérant ayant démontré de manière préliminaire que le défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime, et ce dernier ayant renoncé à se défendre, la deuxième condition est réputée satisfaite. Troisièmement, le défendeur semble avoir utilisé des moyens frauduleux pour enregistrer le nom de domaine litigieux et n'a fourni aucune preuve d'une utilisation de bonne foi réelle ou envisagée, ce qui doublement satisfait à la troisième condition. Par conséquent, la Commission ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au requérant.

Deux remarques peuvent être formulées à propos de cette décision. D'une part, elle illustre bien comment un même acte peut caractériser plusieurs des conditions précisées par les Règles ADR. En l'espèce, l'utilisation de moyens frauduleux d'enregistrement et l'absence d'utilisation de bonne foi ont été utilisées comme indices pour établir à la fois l'absence de droit ou d'intérêt légitime et la mauvaise foi du

défendeur. D'autre part, ces indices, combinés à d'autres éléments de preuves, ont formé un faisceau d'indices concordants dont la force probatoire a été renforcée par l'absence de défense ou de réponse du défendeur.

[Retour au sommaire](#)

## **Le diable est dans les détails ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte à la marque Auchan**

*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, ELO c. Malfate Francis, 4 avril 2023, n°DEU2023-0006*

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, le nom de domaine « auchan-corporation.eu » est sanctionné en raison d'atteintes portées à la marque AUCHAN avec laquelle il n'a aucun lien juridique ou économique.

Le groupe de distribution ELO, titulaire de marques AUCHAN dans l'Union européenne (UE) et à l'international ainsi que des noms de domaine « auchan.fr » et « auchan-retail.com », a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI tendant au transfert à son profit du nom de domaine « auchan-corporation.eu » enregistré par un tiers. Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été constituée pour résoudre ce litige conformément aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (Règles ADR).

Le requérant soutient devant la Commission que le nom de domaine litigieux, « auchan-corporation.eu », crée une confusion avec ses marques AUCHAN et est utilisé par le

défendeur dans le but de perpétrer une escroquerie par hameçonnage envers les clients du groupe. De plus, il affirme que le défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger les internautes vers des sites Internet sans contenu. Le défendeur n'a pas répondu à ces arguments.

La Commission doit se prononcer sur la question de savoir si le requérant est fondé à obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux. Pour ce faire, elle doit conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR vérifier à la fois si i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'État membre ou le droit de l'UE reconnaît ou établit un droit et, dans l'affirmative, si le nom de domaine litigieux ii) soit a été enregistré par le défendeur sans droit ni intérêt légitime, iii) soit a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. La Commission administrative a conclu que les trois conditions sont satisfaites en l'espèce. D'abord, l'ajout du terme « corporation » n'évite pas la confusion avec la marque du requérant, et l'extension « .eu » ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation. Ensuite, le requérant a de prime abord établi que le défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime, et ce dernier n'ayant pas présenté de défense, la deuxième condition est réputée remplie. Enfin, le choix du nom du domaine litigieux ne saurait être le fruit du hasard, car il a été accompagné d'activités frauduleuses ciblant les clients du requérant. Par conséquent, la Commission ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au requérant.

Par ailleurs, la Commission précise qu'en l'espèce, la reproduction de la marque AUCHAN du requérant dans le nom de domaine litigieux (i), le défaut de justification d'une utilisation de bonne foi du nom de domaine par le défendeur (ii) et l'usurpation de l'identité du requérant dans le but d'envoyer des

courriels frauduleux aux clients (iii) sont autant de détails qui caractérisent la condition de mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux. Mais une lecture attentive de la décision permet de constater que ces éléments factuels sont aussi mobilisés pour caractériser en l'espèce, dans une logique de circularité et de renforcement mutuel des indices probatoires, les deux autres conditions de l'article B(11)(d)(1) des Règles ADR précité.

[Retour au sommaire](#)

### **Les marques semi-figuratives sont « T(r)op Solid » pour l'exception de référence nécessaire**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 17 mars 2023, 3d, ingenierie systemes, RG n°22/11624, (marque TopSolid)*

Gabriel de FEYDEAU

Rédacteur en chef de la revue *Propriétés intellectuelles*

Si le signe verbal est suffisant pour constituer une « référence nécessaire » à un produit, cette exception ne s'appliquera pas à la marque semi-figurative reprenant ce terme.

En l'espèce, une société TopSolid, spécialisée dans le développement de logiciels, concède également des licences d'utilisation sur ces logiciels et propose à ses clients des formations pour leur utilisation.

La société 3D Ingénierie Systèmes (ci-après 3DIS) est une société dispensant elle aussi à ses clients des formations pour l'utilisation de logiciels, et qui propose notamment des formations dédiées aux logiciels de TopSolid sans autorisation particulière de la part de leur concepteur.

3DIS utilise, pour promouvoir ces formations, deux signes qui sont par ailleurs protégés par des

marques dont la société TopSolid est titulaire et qu'elle a enregistrées en 2019, à savoir la marque verbale française n°4542099 *TopSolid* et la marque semi-figurative n°4542103 ci-dessous reproduite :



*Marque semi-figurative TopSolid n°4542103*

TopSolid décide alors de mettre en demeure, en avril 2021, puis d'assigner en référé (art. 835 CPC), en novembre de la même année, la société 3DIS pour faire cesser ce qu'elle estime être des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marques, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire.

Le 31 mai 2022, le juge des référés du TJ de Paris fait, sous astreinte et avec obligation de paiement d'une provision sur les futurs dommages-intérêts, défense à 3DIS de faire usage des marques n°4542099 et n°4542103 pour désigner des formations à l'usage des logiciels de TopSolid.

Saisie en deuxième instance de cette ordonnance par la société 3DIS, la cour d'appel de Paris doit ainsi répondre sur le triple terrain du droit d'auteur sur les logiciels, du droit de la concurrence et du droit des marques (cette dernière question étant, en l'espèce, la plus importante des trois).

Faute d'une argumentation suffisante concernant l'originalité (que TopSolid se refusait à faire pour préserver la confidentialité de son code-source) et l'usage allégué d'une version piratée du logiciel par 3DIS, la demande



concernant le droit d'auteur est rejetée par la cour.

Faute, là encore, d'avoir su identifier précisément les investissements dont 3DIS tirerait indument profit et d'avoir effectué une comparaison précise des formations, le simple fait d'avoir proposé une activité concurrente à celle de TopSolid (à savoir des formations pour la maîtrise des logiciels TopSolid) ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur le terrain du droit des marques, la société 3DIS opposait (principalement<sup>1</sup>) à l'ordonnance attaquée l'exception de référence nécessaire, en vertu de laquelle l'usage de la marque d'autrui est permis dès lors qu'elle est « nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service » lié à un produit du titulaire de la marque (comme une pièce détachée ou un service de réparation par exemple)<sup>2</sup>.

Si la cour constate que les services désignés (des formations pour la maîtrise d'un logiciel) et les signes utilisés (les mentions « les bases » et « avancé » étant exclues de la comparaison car descriptives) sont bien les mêmes, elle admet cependant que l'utilisation du signe verbal *TopSolid* « apparaît nécessaire pour désigner expressément les formations qu'elle dispense sur le logiciel *TopSolid* dès lors qu'il constitue le seul moyen pour fournir au public concerné une information compréhensible et complète sur la destination du service de formation qu'elle propose ».

La cour ajoute, pour que l'application de l'exception de référence nécessaire soit bien possible, qu'aucun lien commercial entre les parties n'était « établi ni même suggéré » par la communication de la société 3DIS, laquelle avait en effet pris soin d'« apposer sa propre dénomination sur ses formations », ce qui était de nature à exclure tout risque de confusion dans l'esprit du public<sup>3</sup>.

En revanche, la cour refuse l'application de l'exception de référence nécessaire au cas de la marque semi-figurative *TopSolid* dans la mesure où 3DIS ne peut « utilement soutenir que seule cette utilisation permet au public d'identifier clairement la destination du service qu'elle propose ou le titulaire de la marque » (cette fonction pouvant déjà parfaitement être remplie par l'utilisation du signe verbal), l'usage de la marque semi-figurative excède, selon la cour, « à l'évidence » la référence nécessaire aux logiciels.

Ainsi, contrairement au tribunal, la cour d'appel ne voit d'atteinte au droit de marque (et donc de trouble illicite au sens de l'article 835 du CPC) que dans le cas du signe semi-figuratif et non dans celui du signe verbal.

[Retour au sommaire](#)

---

<sup>1</sup> Un autre argument était tiré du fait que 3DIS prétendait n'avoir eu copie de l'acte d'enregistrement des marques qu'au moment de l'assignation : rendu évidemment inopérant par la publicité des enregistrements de marques, cet argument reviendrait à limiter considérablement le droit du titulaire sur la marque.

<sup>2</sup> CPI, art. L. 713-6, 3° (ex-L. 713-6, b))

<sup>3</sup> À l'inverse, la seule mention de la marque d'autrui sans aucune autre indication crée un risque de confusion empêchant l'application de l'exception de référence nécessaire : Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-15.125.

## **Contrefaçon et exploitation d'un nom de domaine : précisions sur la nature contrefaisante d'un nom de domaine**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 17 mars 2023, RG n° 20/11289*

Elodie MIGLIORE

Doctorante contractuelle au CEIPI, Université de Strasbourg

Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris précise les exploitations de noms de domaine pouvant constituer des actes de contrefaçon.

En l'espèce, la société Fruit of the Loom Inc. est titulaire de plusieurs marques françaises, de l'Union européenne et de noms de domaine incorporant la marque FRUIT OF THE LOOM. La société Tanit commercialise des tee-shirts et textiles publicitaires personnalisables qu'elle acquiert auprès de différents grossistes et semi-grossistes. En 2015, la société Fruit of the Loom découvre que la société Tanit a réservé le nom de domaine <fruit-of-the-loom.fr>, qu'elle utilise pour commercialiser des produits de la marque FRUIT OF THE LOOM. La société Tanit a également réservé plusieurs autres noms de domaine incorporant la marque, certains étant des sites non exploités et d'autres redirigeant vers le nom de domaine <fruit-of-the-loom.fr>.

La question posée à la cour d'appel était de deux ordres. Tout d'abord, l'enregistrement de noms de domaine non-exploités constitue-t-il une contrefaçon ? Ensuite, et de façon plus importante, l'enregistrement d'un nom de domaine dirigeant vers un site commercialisant des produits authentiques de la marque objet du nom de domaine est-il un acte de contrefaçon ?

La cour d'appel réaffirme tout d'abord un principe bien établi<sup>1</sup>. La réservation d'un signe en tant que nom de domaine ne caractérise pas un usage pour des produits et services en l'absence de tout début de commercialisation de produit ou service sous ce signe. En effet, en principe, en l'absence d'exploitation du site internet, le seul enregistrement du nom de domaine ne constitue donc pas un acte de contrefaçon.

Toutefois, la cour d'appel retient des actes de contrefaçons des marques FRUIT OF THE LOOM par la réservation et l'exploitation du nom de domaine fruit-of-the-loom.fr, sur lequel des produits Fruit of the Loom authentiques étaient proposés à la vente mais également pour les noms de domaines qui redirigent l'internaute vers ce nom de domaine.

Selon la cour, peu importe que les produits vendus sur le site désignés par le nom de domaine soient des produits authentiques de la marque constituant le nom de domaine, en l'absence d'autorisation du titulaire, il n'est pas possible d'enregistrer un nom de domaine reprenant la marque sans commettre d'acte de contrefaçon. En effet, un tel acte porte atteinte à la fonction d'exclusivité et à la garantie d'origine de la marque en laissant croire au public qu'il s'agit d'un site officiel. L'internaute ne peut donc pas identifier clairement l'annonceur qui est alors confondu avec le titulaire de la marque, la mention du nom de la société Tanit en en-tête des pages du site n'est pas suffisante à écarter ce risque de confusion. Le transfert du nom de domaine est donc prononcé, tout comme des noms de domaine redirigeant vers le nom de domaine principal qui subissent le même sort.

[Retour au sommaire](#)

---

<sup>1</sup> V. en ce sens : CA Versailles, 31 oct. 2002 : JurisData n° 2002-242868 et CA Versailles, n° 03/00311, 16 mars 2004 : JurisData n° 2004-24550

## **Un enregistrement de marque chaotique face à un nom commercial antérieur**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 7 avril 2023, RG n° 22/02032, S.A.R.L. Et Nous c/ S.A.S. Services Marketing Diversifiés.*

Clara GRUDLER

Doctorante contractuelle - Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne

Par cette décision, la cour d'appel de Paris a précisé les conditions selon lesquelles un nom commercial antérieur peut valablement fonder une opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque, et a confirmé l'existence d'un risque de confusion entre le nom commercial et la demande d'enregistrement de la marque en cause.

Par une décision de 2021, l'INPI avait accueilli favorablement l'opposition formée par la société Publicis Activ France (devenue société Services Marketing Diversifiés) au titre de son nom commercial « PUBLICIS ET NOUS » sous lequel elle exerce son activité, et dont elle invoquait l'usage pour plusieurs services. Cette opposition était dirigée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale française « ET NOUS », déposée par la société Et Nous afin de désigner plusieurs services identiques ou similaires à ceux relevant du nom commercial antérieur. La société déposante a ainsi interjeté appel de la décision de l'INPI. Dans le cadre de son recours, l'appelante a notamment demandé à la cour d'appel de rejeter l'intégralité des requêtes de la société opposante, et d'annuler la décision de l'INPI statuant sur opposition.

La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de l'appelante. Le juge s'est ainsi prononcé sur le droit de l'appelée sur le nom commercial

« PUBLICIS ET NOUS ». Il a été recherché en premier lieu si l'appelée a fait usage de son nom commercial dans la vie des affaires, et si cet usage n'a pas une portée seulement locale. Le juge d'appel a relevé que l'appelée a produit de nombreuses factures et bons de commandes à l'attention de divers clients situés dans plusieurs villes françaises. La production de tels éléments a suffi à démontrer que le nom commercial de l'opposante présente une portée nationale, et que son rayonnement atteint un cercle large de destinataires<sup>1</sup>. En outre, plusieurs éléments ont permis d'établir un usage constant du nom commercial litigieux au moins depuis 2009 : l'appelée a obtenu des récompenses et des prix entre 2009 et 2020, de nombreuses parutions de presse mentionnaient l'agence PUBLICIS ET NOUS de 2013 à 2019, et des compagnes de communication étaient accessibles à l'ensemble du public français, notamment par les réseaux sociaux. Dès lors, le nom commercial en cause fait bien l'objet d'un usage sérieux de nature à fonder la procédure d'opposition engagée par la société Services Marketing Diversifiés.

Dans un second temps, la cour d'appel a analysé le risque de confusion entre le nom commercial « PUBLICIS ET NOUS » et la demande de marque française « ET NOUS ». Cette analyse a mené au constat que les services et activités en présence sont identiques et/ou similaires, et que les signes comparés présentent de très fortes similarités. Il existe dès lors un risque de confusion ou d'association entre le nom commercial et la demande d'enregistrement de marque. Un tel risque existe même à l'égard du consommateur d'attention élevée, celui-ci étant susceptible de penser que les services et les activités de publicité exercées sous la marque « ET NOUS » sont proposés par le groupe Publicis. Le recours formé par la société

<sup>1</sup> Les conditions imposées par l'article L. 712-4, 4°, du CPI, afin d'engager une procédure d'opposition devant l'INPI fondée sur un nom

commercial (ou une enseigne, ou un nom de domaine) antérieur, étant dès lors satisfaites.

déposante a donc été rejeté par la cour d'appel de Paris.

[Retour au sommaire](#)

## **Game over pour l'hébergeur qui n'a pas retiré les liens de téléchargement des jeux vidéo illicites**

**Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 12 avril 2023, RG n°21/1058**

Lisa PINAMONTI

Doctorante à l'Université de Poitiers

L'absence d'action prompt à retirer un stockage illicite des jeux vidéo sur son serveur engage logiquement la responsabilité de l'hébergeur. La SAS DSTORAGE a, à ce titre, été condamnée à verser 442 000 euros à Nintendo en réparation de son préjudice commercial.

Les sociétés Nintendo ont constaté que des accès à des liens permettant le téléchargement gratuit de ses jeux étaient stockés par l'hébergeur. Après lettres avec accusé de réception demandant le retrait des liens demeurées infructueuses, les sociétés ont assigné l'hébergeur afin d'obtenir réparation au titre de sa responsabilité d'hébergeur, sa responsabilité civile délictuelle et en contrefaçon de ses marques et de ses droits d'auteur.

Le tribunal avait rejeté la demande préjudicielle de l'hébergeur devant la CJUE, retenu sa responsabilité, ordonné de bloquer l'accès aux contenus illicites, l'avait condamné pour préjudice commercial et atteinte aux marques et ordonné la publication d'un extrait du jugement. Seule la demande d'atteinte à la réputation des sociétés avait été rejetée. L'hébergeur interjette appel contre cette décision.

Tout d'abord, les dispositions de la LCEN<sup>1</sup> évoquées transposant la directive<sup>2</sup> n'apportent pas, selon l'appelant, de précisions sur le fondement de l'action pour faute civile générale ou en contrefaçon. La cour retient que le dispositif relève uniquement des dispositions de droit national bien qu'elles soient issues de la transposition de la directive<sup>3</sup>, et confirme le rejet de transmission de la demande préjudicielle.

Ensuite, l'hébergeur soutient ne pas avoir eu connaissance de l'illicéité des contenus, et en l'absence de démonstration de la titularité des droits d'auteurs ou de l'usage des marques, il revendique son absence de faute. La cour analyse soigneusement la notion de « connaissance » en se fondant d'une part sur les articles 6-I-2 et 6-I-5 de la LCEN et d'autre part sur deux décisions de la CJUE<sup>4</sup> et conclue que la SAS DSTORAGE avait bien eu « connaissance » de l'illicéité des contenus hébergés. La cour confirme ensuite le caractère « clair et complet » des notification adressées par Nintendo à l'hébergeur et juge que la procédure conventionnelle optionnelle de retrait prévue par l'hébergeur ne permet pas d'exonérer sa responsabilité au titre de « l'hébergeur raisonnable ».

Enfin, l'hébergeur critiquait la méthode de calcul des dommages et intérêts. Il prétendait que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la responsabilité civile et de contrefaçons de marque et droit d'auteur sans démonstration de faits distincts. La cour confirme le jugement du tribunal qui n'avait retenu la possibilité de réparation que sur le fondement de l'article 1240 du Code civil mais réduit le montant de l'indemnisation. En effet, l'atteinte aux droit des

<sup>1</sup> « Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). » Art 6, I-2.

<sup>2</sup> « Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société

de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») - Légifrance ».

<sup>3</sup> Son article 14 précisément.

marques ne peut être retenue ; la contrefaçon, n'étant pas l'objet du litige. Les raisonnements des juges d'appel sont cohérents au regard du non-cumul des responsabilités lorsqu'elles sont fondées sur des faits identiques, d'autant que de potentiels faits contrefaisants ne sont pas l'objet du présent litige. Seule la responsabilité de l'hébergeur telle que prévue par la LCEN, est prise en compte.

La cour d'appel condamne donc l'hébergeur en réparation du préjudice commercial subi, mais pas pour une atteinte au droit des marques, ce qui aurait signifié que la responsabilité de l'hébergeur pour contrefaçon aurait été reconnue. La cour retient la responsabilité civile de l'hébergeur, le condamne à retirer ou bloquer l'accès aux contenus des copies des jeux vidéo et ordonne une insertion sur le site d'un extrait de la décision. <sup>1</sup>

[Retour au sommaire](#)

---

<sup>1</sup> « L'Oréal c. E Bay » 12 juillet 2011, C-324/09, points 121 et 122 et « Frank Peterson c. Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc. et

Google Germany GmbH » et « Elsevier Inc. c. Cyando » et , 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18

## Procédure

### La qualité du demandeur d'un droit d'information : à la recherche d'un équilibre subtil

*Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, C-628/21, TB c/Castorama Polska sp. z o.o., « Knor » sp. z o.o., ECLI:EU:C:2023:342.*

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK

Doctorante au CEIPI et ATER à la Faculté de droit  
- Université de Strasbourg

Le droit d'information sollicité dans l'action en contrefaçon suppose que le requérant fournisse tout élément de preuve accessible permettant à la juridiction saisie d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire de droit qu'il invoque.

En l'espèce, un litige oppose une créatrice d'images aux deux sociétés, Castorama et Knor, qui commercialisent des reproductions de ses images. Dans son action en contrefaçon, la créatrice des images demande à une juridiction polonaise la communication d'informations relatives à la commercialisation des images litigieuses par les deux sociétés. Cette demande se heurte à une objection de la part d'une des sociétés défenderesses, qui soutient que les images litigieuses ne sont pas susceptibles de la protection par le droit d'auteur au vu de leur banalité et, de plus, parce que la demanderesse n'apporte pas de preuve de la titularité des droits.

L'art. 8 de la Directive 2004/48<sup>1</sup> impose aux États membres de prévoir une mesure permettant aux juridictions nationales d'ordonner la communication des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises qui portent atteinte à un droit de

propriété intellectuelle. Une telle communication est subordonnée à la demande justifiée et proportionnée du requérant. L'art. 8 de la Directive ne précise pas, toutefois, si le requérant doit apporter la preuve qu'il est bel est bien titulaire des droits qu'il invoque au soutien de sa demande. Face à un tel doute, la juridiction polonaise avait décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE de savoir si le requérant sollicitant la demande d'information au préalable de l'action en contrefaçon « doit démontrer qu'il est titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné » ou bien « s'il est suffisant qu'il rende vraisemblable le fait qu'il est titulaire de ce droit de propriété intellectuelle » ?

La réponse apportée par la CJUE demeure empreinte de subtilités. La cour affirme, à titre préliminaire, que l'art. 8 de la Directive n'impose pas la démonstration de la titularité des droits par le demandeur de la mesure d'information. Une telle démonstration supposerait que la demande d'information serait subordonnée à l'issue de la décision rendue au fond. Ceci est d'autant plus frappant, en l'espèce, où est en cause le droit d'auteur, pour lequel aucun enregistrement du titre préalable n'est requis. Or, les instances européennes entendent donner au droit d'information un caractère autonome par rapport à l'action au fond. Le requérant peut dès lors demander la communication d'information avant d'intenter une action en contrefaçon pour pouvoir obtenir des informations nécessaires sur l'étendue de la prétendue contrefaçon. Cette faculté cristallise dès lors le droit fondamental de propriété<sup>2</sup> et de recours effectif<sup>3</sup> dont dispose le titulaire des droits de propriété intellectuelle tels

<sup>1</sup> Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45-86.

<sup>2</sup> Art. 17(2) de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

<sup>3</sup> Art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l'UE<sup>1</sup>.

Par conséquent, le requérant qui demande une information n'est pas obligé de démontrer qu'il est le titulaire des droits qu'il invoque, mais il doit apporter des éléments de preuve suffisants pour que la juridiction saisie puisse acquérir une conviction suffisante de telle titularité. La CJUE privilégie ainsi l'appréciation *in concreto* laissée aux juridictions nationales de la vraisemblance de la titularité des droits invoqués au soutien de la demande d'information. La cour précise les critères qui doivent être pris en compte qui sont au nombre de deux. Le premier tient à la nature de droit invoqué. En l'espèce, comme il s'agissait du droit d'auteur, la juridiction saisie devait se demander si étaient apportés les preuves suffisantes d'un objet original qui démontre la personnalité de l'auteur, ainsi que celle de l'expression de la création liée à l'existence d'un objet identifiable. Le second élément tient à l'appréciation de la justification et de la proportionnalité de la demande d'information. Le juge national doit s'assurer que la demande n'est pas abusive à travers une analyse des éléments objectifs de l'affaire.

La décision de la CJUE fait un écho aux débats connus en droit français concernant la transposition de l'art. 8 de la Directive. Pour rappel, le législateur français<sup>2</sup> est revenu sur l'énoncé de l'article L. 331-1-2<sup>3</sup> du CPI pour préciser, dans la même lignée que la CJUE, que la demande d'information peut être formulée au fond ou en référé. Dans la même veine, il avait privilégié la formulation des « produits argués de

contrefaçon » au lieu des « produits contrefaisants » initialement retenue.

[Retour au sommaire](#)

## Rétributions et tribulations à la suite de la rupture des relations d'affaires portant sur un logiciel

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 10 mars 2023, RG n° 22/00851*

Christian KPOLO

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université de Lorraine

La rupture des relations commerciales est parfois l'occasion de relever certaines ambiguïtés dans l'application des différents textes et domaines qui peuvent être sollicités par les parties. Cela prend une dimension toute particulière lorsque l'objet du litige est un objet immatériel et hybride : le logiciel.

Selon les faits, La société Toutabo (appelante) est spécialisée dans la vente en ligne d'abonnements de presse, la diffusion de périodiques en version papier et numérique et le marketing de fidélisation. Les intimés sont un ancien dirigeant de la société Onemoretab et la société Bel Article (créée le 11 avril 2018), qui est spécialisée dans la mise à disposition de logiciels et de plateformes informatiques. Concernant la société Onemoretab, spécialisée dans la diffusion de contenus numériques payants et gratuits, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2017, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 décembre 2018.

Les relations des parties ont débuté dès le mois de novembre 2017, par l'établissement d'un

<sup>1</sup> Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, *JO C 202 du 7.6.2016, p. 389-405*.

<sup>2</sup> Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JOFR n° 0060 du 12 mars 2014.

<sup>3</sup> Disposition en droit d'auteur. Des mêmes changements ont été faits dans des dispositions correspondantes (dessins et modèles : L521-5 ; brevets : L 615-5-2 ; obtentions végétales : L623-27-2 ; marques : actuel art. L 716-4-6 ; indications géographiques : L722-5).

projet de contrat par la société Toutabo. La société Toutabo s'est en effet rapproché des représentants de la société afin de leur confier le développement d'une plateforme informatique destinée à permettre à ses clients d'accéder en ligne au contenu de ses périodiques et magazines.

Un projet de contrat-cadre a été établi les parties, mais n'a pas été signé. Des prestations ont été réalisées et payées jusqu'en mai 2018 pour la société Toutabo. En juin 2018, les intimés ont adressé un autre projet de contrat à la société Toutabo, qui devait être conclu avec la société Bel Article. Ce projet n'a pas non plus été signé. Par lettres du 23 octobre 2019 puis du 20 novembre 2019, la société Bel Article et son représentant ont mis en demeure, en vain, la société Toutabo de régler les factures établies par leurs soins. Par lettre de son conseil du 2 mars 2020, la société Toutabo a contesté la facturation et réclamé des dommages-intérêts.

Suivant exploit du 19 mai 2020, les intimés ont fait assigner la société Toutabo en paiement devant le Tribunal de commerce de Paris.

Devant le Tribunal de commerce de Paris, pour sa défense, la société Toutabo affirme que le Tribunal judiciaire du siège social de Nanterre est compétent, mais les intimés soutiennent que leur action concerne uniquement le règlement des droits d'utilisation du logiciel par la société Toutabo. L'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, qui traite de la titularité des droits d'auteur d'un logiciel créé par des salariés, est considéré comme inapplicable dans ce cas.

Le Tribunal de commerce de Paris est déclaré compétent pour connaître de l'action de Bel Article et de M. J contre Toutabo.

En outre, Toutabo soulève une fin de non-recevoir, arguant que seul Onemoretab, précédente entreprise d'un des intimés, a qualité à exiger le paiement de redevances. Toutefois, la liquidation d'Onemoretab pour insuffisance d'actifs a rendu cette revendication impossible.

Dans son jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de commerce conclut que les intimés ont qualité à agir contre la société Toutabo pour la licence d'exploitation du logiciel. La société Toutabo interjette appel de cette décision.

La cour d'appel décide d'une part de la compétence du Tribunal de commerce de Paris. En effet, la société Toutabo soutient que l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle désignait le Tribunal judiciaire du siège social de Nanterre comme la juridiction compétente. Mais la cour a jugé que l'action diligentée ne concerne pas un litige opposant d'anciens salariés de la société Onemoretab à leur employeur, et que l'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle est donc inapplicable. La cour confirme ainsi que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de l'action initiée en première instance à l'encontre de la société Toutabo.

D'autre part, concernant la recevabilité (en première instance) des demandes des intimés, la société Toutabo avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Bel Article au titre de la licence d'exploitation de son logiciel.

Mais la cour décide que la société Onemoretab, dont la société Toutabo soutenait qu'elle est propriétaire du logiciel litigieux, a fait l'objet d'une clôture de sa procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs et n'a jamais revendiqué la



propriété dudit logiciel. De plus, la société Toutabo avait établi un cahier des charges en 2018, sur la base duquel la société Bel Article a travaillé. La cour considère donc que la société Bel Article est recevable à exiger le paiement de redevances au titre de la licence d'exploitation du logiciel litigieux.

De plus, la cour précise qu'en raison de la nature commerciale des relations contractuelles entre les parties, le défaut de signature des projets de contrats n'est pas de nature à leur dénier toute validité dans la mesure où l'appelante n'a pas contesté leur matérialité et leur exécution, d'autant plus qu'elle a réglé une partie des factures qui lui été adressées.

[Retour au sommaire](#)

## Brevets et autres créations techniques

### **Les « stupéfiantes » répercussions de l'exploitation commerciale d'une invention sur l'appréciation de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 1 mars 2023, RG n° 21/00558*

Christian KPOLO

Docteur en droit – Chercheur Associé – Université de Lorraine

L'ordre public et les bonnes mœurs sont des concepts qui évoluent dans le temps, en fonction des sociétés et qui doivent s'adapter à la date à laquelle doivent être appréciés les critères de brevetabilité d'une invention. Cela justifie que la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'une invention doit être évaluée à l'aune de l'exploitation commerciale du brevet, donc de la mise en œuvre de l'invention, et non pas au stade de la délivrance du brevet<sup>1</sup>.

C'est ce principe qu'a tenté d'appliquer la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1<sup>er</sup> mars 2023 dans un litige opposant la société TERPAN (appellante) aux associations SAFE et Action Solidaire Développement [ASD] (intimées).

La société TERPAN travaille dans la prévention des infections sexuellement transmissibles liées à la toxicomanie. Elle a conçu un kit de réduction des risques pour les fumeurs de crack pour prévenir les infections transmissibles par le sang. Ce kit est breveté sous le n° FR 724.

Le brevet FR 724 décrit un kit pour la consommation de solides par inhalation destiné

à limiter, pour l'utilisateur, les risques de blessure lors de la fabrication du filtre et de contamination lors du partage du matériel d'inhalation. L'invention a pour objet de proposer une pipe pour l'inhalation de solides ou semi-solides dans les conditions optimales d'inhalation et de sécurité sanitaire. Elle concerne un kit pour la consommation de solides par inhalation, comportant un tube à faible conductibilité thermique, un embout de prévention interchangeable ainsi qu'un élément filtrant.

Une des intimées agit comme une centrale d'achat pour des associations intervenant dans le domaine de la réduction des risques, notamment l'association SAFE, qui distribue gratuitement des kits (Kit Crack) de consommation à moindres risques. La société TERPAN a fait diligenter, le 10 juillet 2017, une saisie-contrefaçon au siège de l'association SAFE au cours de laquelle ont été saisis trois exemplaires du Kit Crack sous blister et trois autres emballés dans des boîtes en plastique et destinés aux distributeurs automatiques, produits dont la directrice de l'association a indiqué qu'ils provenaient de l'entreprise ASD. Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2017, la société TERPAN a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris l'entreprise ASD et l'association SAFE en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son jugement rendu le 6 novembre 2020, Tribunal de grande instance de Paris, devenu Tribunal judiciaire de Paris, a décidé que le brevet FR 724 n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, tout en retenant que ledit

<sup>1</sup> Cf. art. L. 611-17 du CPI, art. 27 des accords ADPIC et art. 53, a) de la Convention sur le brevet européen.

brevet est nul pour défaut de nouveauté<sup>1</sup>. De ce fait, le Tribunal a débouté la société TERPAN de ses demandes en contrefaçon de brevet ainsi que de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Le 31 décembre 2020, la société TERPAN interjette appel de ce jugement.

La cour d'appel confirme la validité du brevet car celui-ci n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En effet, selon la juridiction, si le brevet porte sur un dispositif permettant la consommation de produits stupéfiants prohibée en l'état actuel de la législation, son exploitation ne peut se faire qu'à travers la distribution du kit aux usagers de drogue par les seuls Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et associations de santé publique opérant dans un cadre légal dans un objectif prépondérant de santé publique, et non dans celui de la promotion et de l'incitation à la consommation de drogues. Ce qui permet à l'invention de remplir le critère de non-contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

[Retour au sommaire](#)

### **Pas de rémunération supplémentaire pour le salarié à défaut de preuve du caractère brevetable des inventions revendiquées**

*Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 29 mars 2023, n° 21/05362, Monsieur [F] [O] c/ S.A. EDF CNPE du Tricastin*

Clara GRUDLER  
Doctorante contractuelle - Université Paris I  
Panthéon-Sorbonne

Par cet arrêt, la cour d'appel de Paris précise la portée de l'exigence de l'invention brevetable dans le cadre de l'application du régime de

l'invention de mission. Le salarié qui sollicite le versement d'une rémunération supplémentaire au titre de l'article L. 611-7, §1, du CPI, doit donc prouver le caractère brevetable des inventions revendiquées.

Une personne physique, M. [F] [O], a été employée par EDF, au sein de la centrale nucléaire du Tricastin, en qualité d'Ouvrier Professionnel Service Électricité Automatismes puis en qualité de technicien (pour certaines activités relevant de l'informatique industrielle), avant de prendre sa retraite en novembre 2016. Par la suite, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de se voir notamment verser un rappel de salaire pour la période du 25 octobre 2013 au 25 octobre 2016, ainsi que des compensations financières au titre de ses innovations et inventions. Le requérant a également sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des dites innovations et inventions. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré compétent afin d'examiner la demande du requérant en nomination d'un expert judiciaire, mais a cependant déclaré le requérant infondé, et l'a débouté de ses demandes afférentes. M. [O] a alors interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Grenoble, son ancien employeur ayant formé un appel incident. La cour d'appel de Grenoble a notamment déclaré le conseil des prud'hommes de Montélimar incompetent, au profit de la cour d'appel de Paris, pour connaître de la demande relative aux compensations financières visant les inventions et innovations de M. [O] au cours de son exercice professionnel au sein de la société EDF. Par conséquent, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

<sup>1</sup> La cour infirme le jugement sur ce point et décide que le brevet remplit le critère de la nouveauté ; à l'exclusion de certaines revendications qui sont déclarées nulles en raison de divulgations destructrices de leur nouveauté. Mais ce point ne sera pas développé dans le présent

commentaire. V. E. Py, « Contrariété de l'invention à l'ordre public et aux bonnes mœurs », *Propriété Industrielle* n° 2, Février 2021, comm. 10, sur la décision [TJ] Paris, 6 nov. 2020, n° 17/12393, Sté Terpan c/ Action Solidaire Développement et a.

La cour d'appel de Paris a rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [O]. Celui-ci considérait avoir mis au point dix-neuf inventions ou innovations, pour lesquelles une rémunération supplémentaire lui serait due en vertu du régime de l'invention de mission posé par l'article L. 611-7, §1, du CPI. La cour d'appel indique que cette rémunération supplémentaire au profit du salarié doit être versée par l'employeur, à la condition que l'invention en cause soit brevetable. Dans la mesure où le versement d'une rémunération supplémentaire était sollicité pour dix-neuf inventions n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt de brevet, il incombait au requérant de démontrer que ces inventions sont brevetables au sens de l'article L. 611-10 du CPI. En l'occurrence, l'ancien salarié a produit un document explicatif (que celui-ci a lui-même rédigé) visant les dix-neuf inventions en cause, ainsi que plusieurs attestations d'anciens collègues. Or, le document explicatif est insuffisant afin de caractériser une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, c'est-à-dire qui ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier, et susceptible d'application industrielle. De même, si les attestations versées témoignent de l'appréciation de la compétence, de la disponibilité et de la collaboration de l'appelant, celles-ci ne constituent pas une démonstration, ni même une allégation d'inventions nouvelles et inventives, au sens du droit des brevets. En outre, l'appelant ne démontrait pas avoir régulièrement informé son employeur des inventions ainsi revendiquées. M. [O] n'était donc pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire du fait des inventions développées dans le cadre de son travail pour la société EDF.

[Retour au sommaire](#)

## Calendrier de la CJUE

---

23/05

Plaidoirie [T-377/22](#)

Cayago Tec / EUIPO - iAqua (Shenzhen)  
(Scooters des mers, Bateaux à moteur)

24/05

Arrêt [T-2/21](#)

Emmentaler Switzerland / EUIPO  
(EMMENTALER)

Arrêt [T-477/21](#)

Glaxo Group / EUIPO - Cipla Europe (Forme  
d'un inhalateur)

Plaidoirie [T-19/22](#)

Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng  
Industry Group (Forme d'un scooter)

Arrêt [T-68/22](#)

Granini France / EUIPO - Pichler (Joro)

Arrêt [T-509/22](#)

Bimbo / EUIPO - Bottari Europe  
(BimboBIKE)

Plaidoirie [T-517/22](#)

Aldi / EUIPO - Heredero de Navarra  
(LYTTOS)

25/05

Arrêt [C-290/21](#)

AKM (Fourniture de bouquets satellitaires en  
Autriche)

Plaidoirie [T-163/22](#)

Transformers Manufacturing Company /  
EUIPO - H&F (TMC TRANSFORMERS)

Plaidoirie

Aff. jointes [T-221/22](#) et [T-242/22](#)

Pharmaselect International / EUIPO -  
OmniActive Health Technologies  
(LUTAMAX)

OmniActive Health Technologies / EUIPO -  
Pharmaselect International (LUTAMAX)

Plaidoirie [T-167/22](#)

Transformers Manufacturing Company /  
EUIPO - H&F (TMC TRANSFORMERS)

07/06

Arrêt [T-735/21](#)

Aprile et Commerciale Italiana / EUIPO - DC  
Comics (Représentation d'une chauve-souris  
dans un cadre ovale)

Arrêt [T-33/22](#)

Vallegre / EUIPO - Joseph Phelps Vineyards  
(PORTO INSÍGNIA)

Arrêt [T-47/22](#)

DDR Kultur / EUIPO - Groupe Canal+ (THE  
PLANET)

Arrêt [T-63/22](#)

Brooks England / EUIPO - Brooks Sports  
(BROOKS ENGLAND)

Arrêt Aff. jointes [T-218/22](#) et [T-219/22](#)

Roxtec / EUIPO - Wallmax (Représentation  
d'un carré bleu contenant huit cercles noirs  
concentriques)

Wallmax / EUIPO - Roxtec (Représentation  
d'un carré bleu contenant huit cercles noirs  
concentriques)

Arrêt [T-227/22](#)

Cylus Cyber Security / EUIPO - Cylance  
(CYLUS)

Arrêt [T-239/22](#)

Cherusci / EUIPO - LexDellmeier (RIALTO)

Arrêt [T-339/22](#)

Chocolates Lacasa Internacional / EUIPO -  
Esquitino Madrid (Conguitos)

Arrêt T-368/22

Cassa Centrale / EUIPO - Bankia (BANQUI)

Arrêt

T-419/22

Medex / EUIPO - Stein (medex)

Arrêt

T-519/22

Société des produits Nestlé / EUIPO -  
European Food (FITNESS)

Arrêt T-541/22

Sanity Group / EUIPO - AC Marca Brands  
(Sanity Group)

Arrêt T-543/22

Laboratorios Ern / EUIPO - BRM Extremities  
(BIOPLAN)

Plaidoirie T-639/22

VF International / EUIPO - Super Brand  
Licencing (GEOGRAPHICAL NORWAY  
EXPEDITION)

Plaidoirie T-616/22

Breville / EUIPO (Dispositifs de cuisson)

08/06

Arrêt C-654/21

LM (Demande reconventionnelle en nullité)

Plaidoirie C-334/22

Audi (Support d'emblème sur une calandre)

09/06

Plaidoirie T-425/22

Kalypso Media Group / EUIPO  
(COMMANDOS)

14/06

Arrêt T-200/20

Stone Brewing / EUIPO - Molson Coors  
Brewing Company (UK) (STONE BREWING)

Arrêt T-446/22

Corver / EUIPO (CHR ME)

Plaidoirie T-384/22

Productos Ibéricos Calderón y Ramos / EUIPO  
- Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

15/06

Plaidoirie Aff. jointes T-201/22 et T-202/22

TA Towers / EUIPO - Wobben Properties  
(Matériaux de construction)

20/06

Plaidoirie T-435/22

Pascoe pharmazeutische Präparate / EUIPO -  
Novartis Pharma (PASCELMO)

21/06

Arrêt Aff. jointes T-197/22 et T-198/22

Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical  
Laboratories / EUIPO-  
Arbora&Ausonia(InterMed Pharmaceutical  
Laboratories eva intima)

Plaidoirie T-328/22

Korres / EUIPO - Naos (EST. KORRES 1996  
HYDRA-BIOME)

Arrêt T-347/22

Rauch Furnace Technology / EUIPO - Musto  
et Bureau (Creuset)

Arrêt T-438/22

International British Education XXI / EUIPO -  
Saint George's School (IBE ST. GEORGE'S)

## Agenda de l'IRPI

### Les Formations inter **irpi**

#### Sujets transversaux

24 mai 2023

L'évaluation des actifs intellectuels

6 juin 2023

Stratégie : droit de la mode et du design

13 juin 2023

La propriété intellectuelle dans les marchés publics

14 novembre 2023

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle

#### Nouvelles technologies et informatique

25 septembre 2023

Le logiciel et son environnement technique :  
quelles protections et comment les coordonner ?

2 et 10 octobre 2023

Optimiser l'usage des logiciels libres et *open source*

#### Droit d'auteur et droits voisins

20 juin 2023

Gérer les créations de salariés

27 et 28 juin 2023

Musique : droit d'auteur et droits voisins

17 octobre 2023

Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits  
d'auteur et des droits voisins

7 novembre 2023

Commander ou exploiter des contenus protégés  
par le droit d'auteur

6 décembre 2023

Publicité : droit d'auteur, droits voisins, droit à  
l'image

### Marques et noms de domaine

8 novembre 2023

Se protéger et se défendre sur internet : noms  
de domaine, marques et droits sur les images

21 novembre 2023

Les nouvelles pratiques du droit des marques :  
de la protection du signe à sa défense

# Pi

### La Revue

Abonnement à la revue  
*Propriétés intellectuelles* 2023

Bulletin disponible sur le [site de l'IRPI](#)

# Pi

# ochez vos meilleures idées

# ...dans nos matinées !



## Les matinées de l'IRPI

Les chroniqueurs de la revue de référence en propriété intellectuelle vous livrent leurs commentaires sur les décisions nationales, communautaires et internationales les plus importantes de l'année écoulée dans leur matière

### *Vendredi 9 juin*

#### *Droit des marques et autres signes distinctifs*

Yann BASIRE

*Maître de conférences HDR, Directeur général du CEIPI*

Julien CANLORBE

*Avocat*

Caroline LE GOFFIC

*Professeur à l'Université de Lille*

### *Mercredi 21 juin*

#### *Droit d'auteur et droits voisins*

André LUCAS

*Professeur émérite de l'Université de Nantes*

Jean-Michel BRUGUIÈRE

*Professeur à l'Université Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI*

Agnès LUCAS-SCHLOETTER

*Professeur à l'Université de Nantes*

### *Jeudi 29 juin*

#### *Droit des dessins et modèles*

Patrice de CANDÉ

*Avocat honoraire*

Pierre MASSOT

*Avocat*

Renseignements et inscription [sur le site de l'IRPI](#).



# JJRPI

## Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle

7<sup>ème</sup> édition

### APPEL À CANDIDATURE

Cette année, le CRJ/CUERPI de Grenoble accueille la **Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle** et s'associe ainsi à l'Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) pour lancer la septième édition de cette manifestation avec le soutien de ses partenaires. Cette manifestation à destination de tous les doctorants de la matière, en France et hors de France, répond à l'ambition de promouvoir la recherche doctorale et l'échange entre les universités.

La septième édition de la JJRPI se tiendra le mercredi **4 octobre 2023** à **Grenoble**.

À l'occasion de cette Journée, les doctorants sélectionnés présenteront leurs travaux en cours devant un panel d'enseignants-chercheurs venus de plusieurs universités françaises et étrangères en vue d'un échange constructif et informel.

#### Modalités de participation :

Vous avez jusqu'au **5 juin 2023** pour **soumettre votre candidature à l'IRPI** et participer à la JJRPI.

Pour ce faire, merci de nous envoyer sur l'adresse mail de l'IRPI ([irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)) un document au format Word de cinq pages maximum, comprenant :

- vos noms et prénoms, l'intitulé exact de votre sujet de thèse, le nom de votre directeur de thèse,

votre université de rattachement ainsi que l'année de votre première inscription en thèse ;

- une présentation de votre sujet de thèse ;
- les axes de recherche spécifiques liés à votre sujet que vous souhaitez voir aborder au cours de cette journée (ils seront au nombre de trois ou quatre et seront formulés de préférence sous forme de question).

La présentation de ces derniers éléments sera répartie comme suit :

- entre deux et trois pages pour la présentation du sujet, soit entre 7 200 et 10 800 signes ;
- entre une et deux pages pour les axes de recherche, soit entre 3 600 et 7 200 signes.

Les candidats retenus, en dehors de ceux provenant du département de l'Isère, bénéficieront d'une participation aux frais de transport et d'hébergement à hauteur de 100 €, sous la condition de présenter les justificatifs nécessaires.

**Soyez nombreux à participer et bonne chance à tous !**

Pour plus d'informations, merci de contacter l'IRPI :

[irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)

122 rue de Vaugirard, 75006, Paris

Tel : 01 53 63 86 45



## Parutions récentes

Cette rubrique recense les parutions récentes ou à paraître relatives au droit de la propriété intellectuelle.  
N'hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr).

- Y. BASIRE (dir), *Propriété intellectuelle et pop culture – Le retour*, Collection du CEIPI
- F. BENECH, G. de LA BIGNE, *Médiation au service de la propriété intellectuelle*, LexisNexis
- D. R. BERESKIN, *Prosecuting and Defending Domain Name Disputes*, EE publishing
- M. BOHACZEWSKI, *L'atteinte à la marque renommée*, Collection du CEIPI, 68, LexisNexis.
- M. BOUL, *Le patrimoine immatériel des personnes publiques*, LGDJ
- J-M. BRUGUIÈRE, *Code de la propriété intellectuelle*, LexisNexis, éd 2023
- A. DESAIX, F. GLAIZE, E. GRUSON, P. LOUVEL, N. CARRON et C. DRABER, *Protéger ses innovations*, *La propriété industrielle en pratique – Technique, design, marque*, Dunod
- L. DESAUNETTES-BARBERO, F. de VISSCHER, A. STROWEL et V. CASSIERS, *The Unitary Patent Package & Unified Patent court – Problems, Possible Improvements and Alternatives*, LediPublishing
- N. ENSER, *Conscience de la création et droit d'auteur*, Collection du CEIPI
- A. FAVREAU, *Propriété intellectuelle et blockchain : aspects pratiques*, Larcier
- Y. GENDREAU, *Research Handbook on Intellectual Property and moral Rights*, EE Publishing
- C. Le GOFFIC, *Investissement et propriété intellectuelle*, Dalloz
- P. KAMINA, *Droit du cinéma*, LexisNexis
- L. LUNDSTEDT, *Cross-Border Trade Secret Disputes in the European Union*, EE Publishing
- P. MOHR (dir.), *L'objet et la fonction de la propriété intellectuelle*, Legitech
- G. WILKINSON, *Founding a Global Human Rights Culture for Trade Marks*, EE Publishing
- J. M. WILSON, *Brand Protection and the Global Risk of Product Counterfeits*, EE Publishing
- H. ŻAKOWSKA-HENZLER, Ż. ZEMŁA-PACUD, T. ZIMNY, *Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe*, EE Publishing

## Agenda des manifestations

N'hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos colloques, séminaires, appels à contribution pour les faire figurer dans la rubrique Agenda des MÀJ de l'IRPI

### Manifestations

#### Mai

Jeudi 25

Recent and Upcoming EU Tech and Media Freedom Regulation – To Brussels and Beyond, Institutet för Immatérielrätt och Marknadsrätt

[Informations détaillées](#)

Mardi 30 de 9h à 17h

La rémunération des auteurs et des artistes  
Le juste prix dans le contrat d'exploitation en droit la propriété littéraire et artistique  
Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes

[Informations détaillées](#)

#### Juin

Lundi 5

Colloque « E-reputation »  
Université Versailles Saint-Quentin – Paris-Saclay - ReedSmith

[Informations détaillées](#)

Jeudi 8

20 Years of The IPKat - Birthday Celebrations!

IPKat – Oxford

[Informations détaillées](#)